

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. NC2018/0002418

Solicitud de Patente de Invención Titulada: “LAMINADO CON UN
OSCURECIMIENTO ORGÁNICO DELGADO”

Solicitante: AGP AMERICA S.A.

Nuestra Ref.: P2018/000055

RESPUESTA AL OFICIO No. 3796, NOTIFICADO EL DÍA

05 DE ABRIL DE 2018

(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma y en carácter de apoderado de la sociedad solicitante, doy respuesta los requerimientos efectuados por este Despacho en el Oficio N° 3796 de 2018, dentro del plazo legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar y con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, presento un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, el cual reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud y que se encuentra adjunto a esta respuesta. En el nuevo capítulo se han adicionado los correspondientes números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- La Examinadora señala que la dirección del solicitante que aparece en el poder “*Edificio Arango Orillac, Calle 54 Este, Tercer piso, Panamá, República de Panamá*” no coincide con la dirección que aparece en el petitorio, ni en el documento de cesión “*MMG Tower Piso 23, Avenida Paseo del Mar, CIUDAD DE PANAMA PANAMA (PA)*”, por lo tanto, solicita hacer la aclaración o corrección respectiva.

b- Con respecto a la anterior objeción, me permito señalar lo siguiente:

- i) en relación con el documento de poder, considero superada la anterior objeción, en tanto adjunto al presente memorial el respectivo poder con la dirección corregida;
- ii) en relación con el documento de cesión, el Solicitante aclara que los inventores cedieron sus derechos mediante este documento en un momento en cual su domicilio estaba en la dirección *Edificio Arango Orillac, Calle 54 Este, Tercer piso, Panamá, República de Panamá*, la cual corresponde a la antigua dirección de AGP AMÉRICA en Panamá.

Sin embargo, a pesar de que la dirección que consta en el documento de cesión difiera de aquella identificada en el petitorio, cabe resaltar que de acuerdo al artículo 27 de la Decisión 486, la dirección que debe considerar la SIC para efectos de notificación al Solicitante, no es otra que la consignada en el petitorio. Incluso, el artículo 26, literal k) de la Decisión 486, al referirse a la cesión de derechos que de ser el caso, debe acompañar la solicitud, nada prevé en relación con la dirección que se consigne en el documento.

En el mismo sentido, el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC¹, al referirse a la cesión de derechos advierten que “(...) *el examinador de forma verificará que se haya presentado el documento que **acredita la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante***”². Por lo tanto, basta con que la cesión acredite, (i) las partes que suscriben el acuerdo –inventor y solicitante-, (ii) la intención del inventor de ceder los derechos de la invención al solicitante y, (iii) la invención objeto del acuerdo, para cumplir con el requisito previsto en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. 1.9. “(...) *el examinador debe verificar que se haya allegado el documento en que conste la cesión del derecho a la patente al solicitante o a su causahabiente o en su defecto que repose en la solicitud un contrato laboral o de prestación de servicios donde se pueda presumir que ha existido la cesión de derechos*”

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6. Sección 5.9.

De acuerdo con lo anterior, y considerando que **el propósito de la cesión de derechos no es otro que confirmar la cesión de los derechos sobre la invención que el inventor hace al Solicitante**, no se requiere que la dirección registrada en el documento de cesión, la cual en este caso se incluyó por decisión de las partes, coincida con la dirección del Solicitante registrada en el petitorio.

Así las cosas, considero que la objeción relacionada con las direcciones de los documentos de poder, cesión y el petitorio han sido debidamente aclaradas y corregidas.

3. a- La Examinadora objeta la claridad de la invención de la siguiente manera:

- en las reivindicaciones se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como “una capa intermedia de plástico” (Reivindicación 1), “un oscurecimiento” (Reivindicación 1), “un plástico delgado” (Reivindicación 1), “PVB sin plastificante” (Reivindicación 2), “PVB parcialmente plastificado” (Reivindicación 3), “un plástico estirado” (Reivindicación 4), “una capa reflectante de IR” (Reivindicación 13), “una película conmutable de transmitancia de luz variable” (Reivindicación 14); los cuales sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones y no restringen la invención;
- las reivindicaciones no son claras ya que presentan los términos: “al menos” (Reivindicaciones 1, 5, 8 a 12), “delgado” (Reivindicaciones 1 a 4), “no es más” (Reivindicación 5), “menor” (Reivindicaciones 6 y 7), los cuales son imprecisos o relativos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica;
- las Reivindicaciones 11 y 12 presentan como “características” las aplicaciones que se le puede dar al vidrio reclamado lo cual no se considera una característica esencial;
- la expresión “está configurado para ocultar de la vista los componentes laminados desde (...)” (Reivindicaciones 11 y 12), no corresponde a una característica del vidrio sino a una ventaja técnica;
- la Examinadora sugiere incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada

b- i) En primer lugar, respetuosamente manifiesto que –de acuerdo al Artículo 38 de la Decisión 486- resulta irregular cualquier requerimiento relacionado con aspectos sustantivos -tales como la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio durante la etapa de Examen de Forma-, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos y/o **formales** listados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud que se debe realizar en virtud del Artículo 45 (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención).

Lo anterior significa que la Decisión 486 en relación con la evaluación de requisitos de forma sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los mencionados artículos, tal como que la Examinadora verifique que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones (**independientemente** del contenido técnico o extensión de las mismas), un título, el petitorio, cesiones, poderes, entre otros.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), que establece con respecto al Examen de Forma de las reivindicaciones que “En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, **no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones.** Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente”³ (énfasis fuera de texto). De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la verificación de: Petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso), Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.⁴

Por lo tanto, las objeciones elevadas respecto a la claridad de las reivindicaciones resultan injustificadas en esta etapa del trámite y se extralimitan según las disposiciones legales aplicables. Ello, ya que la claridad de las reivindicaciones **no debe** ser estudiada durante el Examen de Forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

³ Manual Andino de Patentes. Sección 5.3.

⁴ Ibídem, Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28

De hecho, vale la pena resaltar que el Solicitante **no ha pedido** formalmente que la SIC examine **si la invención es patentable**, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que “*Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable**. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono*” (énfasis fuera del texto).

En este sentido, dado que la solicitud **no ha sido publicada** y **el solicitante tampoco ha solicitado que se realice el examen de patentabilidad**, **ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho examen**, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la claridad de las reivindicaciones en respuesta al presente examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 26, 27 y 38 de la Decisión 486.

ii) Sin perjuicio de lo anterior, solo con el ánimo de facilitar el trámite –y de conformidad a lo manifestado al inicio de este documento-, me permito adjuntar un Capítulo Reivindicatorio Modificado el cual presenta los números de referencia de los elementos para hacer más clara la materia reivindicada. Por todo lo anterior, considero superadas las objeciones de la Examinadora a este respecto.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Poder.
- Capítulo Reivindicatorio Modificado.

- Recibo de pago por cinco (5) reivindicaciones adicionales.